

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of: Confirmation No.: 1937  
ALMIRANTE *et al.* Group Art Unit: Unknown  
Application Serial No.: 10/566,292 Examiner: Unassigned  
Filed: January 27, 2006 Attorney Docket No.: 026220-00073

For: ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKER DERIVATIVES

PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.47(a)

Mail Stop PETITIONS  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

June 6, 2006

Sir:

Pursuant to 37 C.F.R. § 1.47(a), the applicants respectfully petition the U.S. Patent and Trademark Office to accept the Oath/Declaration submitted herewith containing the signature of inventors Nicoletta ALMIRANTE and Ennio ONGINI. The signature of Piero DEL SOLDATO is missing as he refuses to join the application (Piero DEL SOLDATO is a non-signing inventor). Pursuant to 37 C.F.R. §1.47(a) and M.P.E.P. §409.03, the applicants include:

- 1) A check including \$200.00 as the petition fee under 37 C.F.R. §1.17(h);
- 2) The following as factual proof that Piero Del Soldato refuses to execute the application or cannot be reached after diligent effort:

(a) an affidavit by Italian attorney Maria Teresa Noro indicating that she sent the entire application (specification, claims, and drawings) of the above-identified patent application (specifically identified as the Applicant's reference number "NP0012 entitled 'NITROOXY DERIVATIVES ...") along with a declaration to inventor Del Soldato, and his counsel Mr. Fabrizio Conte (the stamp and signature at the bottom of the duplicate copy of the letter indicate that Mr.

Fabrizio Conte received both letters), twice requesting his signature on the

06/09/2006 GREY1

01 FC:1463

TECH/423419.1

200.00 0P

declaration. On neither occasion did inventor Del Soldato return the signed declaration nor did he ever indicate that he was willing to participate in this application. Indeed, inventor Del Soldato's conduct clearly indicates that he does not intend to join this application;

- (b) letters sent by Attorney Teresa Noro; and
- (c) copies of postal receipts.

3) A statement that the last known address of inventor Piero DEL SOLDATO is:

Via Enrico Toti 22

Monza, MI 20052

ITALY ; and

4) Applicants submit that the Declaration filed January 27, 2006, containing the signature of inventors Nicoletta ALMIRANTE and Ennio ONGINI on behalf of themselves and non-signing joint inventor Piero DEL SOLDATO, satisfies requirement 4 of 37 C.F.R. § 1.47(a).

The applicants respectfully submit that they have made a *bona fide* attempt to comply with the provisions of 37 C.F.R. §1.47(a). The applicants respectfully request the Office of Petitions grant this petition and forward the file to the Office of Initial Patent Examination (OIPE) for further processing.

The applicants also include the Notification of Missing Requirements mailed May 8, 2006, an Information Disclosure Statement, and a check for \$330.00. The check includes \$200.00 as the petition fee under 37 C.F.R. §1.17(h), and \$130.00 as the surcharge for the late oath/declaration.

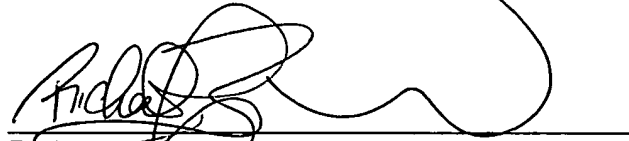
If any questions or issues remain, the Office of Petitions is respectfully requested to contact the undersigned to help with their resolution.

The applicants also include the Notification of Missing Requirements mailed May 8, 2006, an Information Disclosure Statement, and a check for \$330.00. The check includes \$200.00 as the petition fee under 37 C.F.R. §1.17(h), and \$130.00 as the surcharge for the late oath/declaration.

Application Serial No.: 10/566,292  
Inventor(s): ALMIRANTE *et al.*  
Attorney Docket No.: 026220-00073

The Commissioner is authorized to charge any additional fees required or credit any over-payments to Deposit Account No. 01-2300, referencing Attorney Docket No. 026220-00073.

Respectfully submitted,  
ARENT FOX PLLC

  
Richard J. Berman  
Registration No.: 39,107

Customer No.: **004372**  
1050 Connecticut Avenue, N.W.  
Washington, D.C. 20036-5339  
Telephone No.: 202-857-6000  
Facsimile No.: 202-857-6395

Enclosures

*Avv. Maria Teresa Noro*

*Viale Regina Margherita 41*

*20122 Milano*

*Tel. 02.550.111.99*

*Fax 02.55.16.369*

Spettabile

NicOx Research Institute S.r.l.

Via Ariosto, 21

20091 - BRESSO

(Milano)

Alla cortese attenzione della dott.ssa Giovanna Barchielli

Milan, April 4th, 2006

A MANO

### **AFFIDAVIT**

I, the undersigned Maria Teresa Noro, lawyer, practising in Milan, Viale Regina Margherita 41, state the following.

I have been requested by Nicox to assist it in its controversy against Mr. Piero Del Soldato, a shareholder of the company Nicox S.A. and employee of Nicox S.r.l. who was dismissed by letter dated April 2, 2004.

On April 6, Mr. Piero Del Soldato challenged his dismissal and enforced his alleged right to be granted certain sums as compensation for his being assigned to less qualified duties, as well as the bonus under Articles 23 and following of Royal Decree no. 1127/39 (the Italian Patent Law) on account of the inventions of which he has been designated inventor or co-inventor during his employment relationship and which remains the sole property of Nicox S.A. For this reason, in the past few months I have been in touch on a frequent basis with Mr. Fabrizio Conte of the Milan Bar, the lawyer who is assisting Mr. Piero Del Soldato in the above mentioned controversy.

On, January 23 2006 Nicox S.A.'s Legal Department asked me to have the following documents signed by Mr. Piero Del Soldato and returned to it:

- 1) NP 0012 entitled "NITROOXY DERIVATIVES OF LOSARTAN, VALSARTAN CANDESARTAN, TELMISARTAN, EPROSARTAN AND OLMESARTAN AS ANGIOTENSIN-II RECEPTOR BLOCKERS FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES" – 5 documents : Canada/Assignment; New Zealand/Request under Section 23(3) USA/Assignment and Declaration; South Africa/Assignment and invention patent text.

*Avv. Maria Teresa Noro*

With letter dated January 31, 2006 I sent a set of the above mentioned documents to Mr. Piero Del Soldato, at his domicile in Monza, Via Enrico Toti 22 under registered mail, with copy hand-delivered to his lawyer, asking Mr. Piero Del Soldato to return said documents to me duly signed.

With letter dated February 15, 2006 I sent another set of the above mentioned documents to Mr. Piero Del Soldato under registered mail, with copy to his lawyer, asking Mr. Piero Del Soldato to return said documents to me duly signed.

Mr. Piero Del Soldato never sent back to me these documents.

I enclose herewith copies of my letters dated January 31, 2006 and February 15, 2006 together with the related registered mail receipt and acknowledgement of receipt and also the copies signed by Mr. Conte.

A copy of my passport is also enclosed.

Respectfully submitted,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Teresa Noro', with a stylized, cursive script.

(Avv. Maria Teresa Noro)

*Avv. Maria Teresa Noro*

Viale Regina Margherita 41  
20122 - M I L A N O  
tel. 02. 550.111.99  
fax 02.551.63.69

Egregio Signor  
Dott. Piero del Soldato  
Via Enrico Toti 22,  
20052 - M O N Z A

e, per conoscenza

**RACCOMANDATA A MANO**

Egregio Signor  
Avvocato Fabrizio Conte  
Via Freguglia 8/a  
20122 - M I L A N O

Milano, 15 febbraio 2006  
**RACCOMANDATA A.R.**

Egregio dott. Del Soldato,

in nome e per conto della Nicox S.A., faccio seguito alla mia del 31 gennaio scorso per inviarLe una seconda volta la documentazione seguente, che La prego di sottoscrivere e di restituire al mio Studio entro 10 giorni dal ricevimento della presente:

- 1) Rif. NP 0012 dal titolo "NITROOXY DERIVATIVES OF LOSARTAN, VALSARTAN CANDESARTAN, TELMISARTAN, EPROSARTAN AND OLMESARTAN AS ANGIOTENSIN-II RECEPTOR BLOCKERS FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES" - 5 documenti : Canada/Assignment; New Zealand/Request under Section 23(3) USA/Assignment e Declaration; South Africa/Assignment e il testo del brevetto.

Trasmetto copia di questa lettera e dell'allegata documentazione anche al Suo legale, Avv. Fabrizio Conte, affinché ne possa prendere visione.

Rimango in attesa di un Suo urgente riscontro.

Distinti saluti.

  
(Avv. Maria Teresa Noro)

All.: come nel testo

codice fiscale NRO MTR 53E48 L781T  
Partita IVA 07281300157

# Posteitaliane

Mod. 22 - R Cod. W8150E - Ed. 10/01

## Accettazione **RACCOMANDATA**

## RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOTT. PIERO DEL SOLDATO		
	DESTINATARIO		
	ENRICO TOTI		
	VIA / PIAZZA	22	N° CIV.
MITTENTE	C.A.P.	20052	COMUNE
	MONZA		PROV.
	Aw. MARIA TERESA NORO		
	Viale Regina Margherita, 41 - 20122 MILANO		
Tel. 02-550.111.99 (r.a.)			N° CIV.
Fax 02.5516369			PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> Assegno €	(in cifre)

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

BEST AVAILABLE COPY

## Avviso di ricevimento

<input checked="" type="checkbox"/> Raccomandata	<input type="checkbox"/> Pacco
<input type="checkbox"/> Assicurata	Euro



1	2	9	1	0	0	0	9	0	0	6	3
Numero											

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Dall'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario DOTT. PIERO DEL SOLDATO

Via ENRICO TOTI, 22

C.A.P. 20052 Località MONZA

*De RLW*

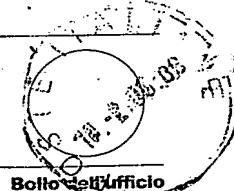
18 FEB. 2006

Firma per esteso del ricevente  
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione



☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:  
• Invii multipli a un unico destinatario  
• Sottoscrizione rifiutata

*Avv. Maria Teresa Noro*

Viale Regina Margherita 41  
20122 - MILANO  
tel. 02. 550.111.99  
fax 02.551.63.69

Egregio Signor  
Dott. Piero del Soldato  
Via Enrico Toti 22  
20052 - MONZA

e, per conoscenza

**RACCOMANDATA A MANO**

Egregio Signor  
Avvocato Fabrizio Conte  
Via Freguglia 8/a  
20122 - MILANO

Milano, 31 gennaio 2006  
**RACCOMANDATA A.R.**

Egregio dott. Del Soldato,

Le invio la documentazione di cui in appresso trasmessami da  
Nicox SA, la quale mi ha incaricato di contattarLa per richiederLe di sottoscriverla.

Si tratta, specificamente, della seguente documentazione:

- 1) Rif. NP 0012 dal titolo "NITROOXY DERIVATIVES OF LOSARTAN, VALSARTAN CANDESARTAN, TELMISARTAN, EPROSARTAN AND OLMESARTAN AS ANGIOTENSIN-II RECEPTOR BLOCKERS FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES" - 5 documenti : Canada/Assignment; New Zealand/Request under Section 23(3) USA/Assignment e Declaration; South Africa/Assignment e il testo del brevetto.

Attendo che Lei mi restituisca detta documentazione debitamente firmata entro 15 giorni da oggi.

Trasmetto copia di questa lettera e dell'allegata documentazione anche al Suo legale, Avv. Fabrizio Conte, affinché ne possa prendere visione.

Coi migliori saluti.

  
(Avv. Maria Teresa Noro)

All.: come nel testo

codice fiscale NRO MTR 53E48 L781T  
Partita IVA 07281300157



Posteitaliane

Mod. 22 - R - Cod. W8150E - Ed. 10/01 (00) L1

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	PIERO DEL SOLDATO	
	VIA / PIAZZA	ENRICO TOTI	22
	C.A.P.	20025 MONZA	N° CIV.
MITTENTE	MITTENTE	Av. MARIA TERESA NORO	
	VIA / PIAZZA	Viale Regina Margherita, 41 - 20122 MILANO	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 02-550.111.99 (r.a.)	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata		Assegno € ..... (in cifre)	

32.7 Num. Oper. 364  
LANO AG. 25 038/13 01/02/06 17.52 Fraz.38138  
tariffa € 4,60 Affr. € 4,60 AR

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco  
☐ Assicurata Euro

Data di spedizione 1/2/06

Dall'ufficio postale di

12842683212 9  
Numero

Destinatario dott. Piero Del Sololoto

Via Enrico Toti 22

C.A.P. 20025 Località MONZA (MI)

Firma per esteso del ricevente  
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:  
• Invii multipli a un unico destinatario  
• Sottoscrizione rifiutata

BEST AVAILABLE COPY

*Avv. Maria Teresa Noro*

Viale Regina Margherita 41  
20122 - MILANO  
tel. 02. 550.111.99  
fax 02.551.63.69

Egregio Signor  
Dott. Piero del Soldato  
Via Enrico Toti 22,  
20052 - MONZA

e, per conoscenza

**RACCOMANDATA A MANO**

Egregio Signor  
Avvocato Fabrizio Conte  
Via Freguglia 8/a  
20122 - MILANO

Milano, 15 febbraio 2006  
**RACCOMANDATA A.R.**

Egregio dott. Del Soldato,

in nome e per conto della Nicox S.A., faccio seguito alla mia del 31 gennaio scorso per inviarLe una seconda volta la documentazione seguente, che La prego di sottoscrivere e di restituire al mio Studio entro 10 giorni dal ricevimento della presente:

- 1) Rif. NP 0012 dal titolo "NITROOXY DERIVATIVES OF LOSARTAN, VALSARTAN CANDESARTAN, TELMISARTAN, EPROSARTAN AND OLMESARTAN AS ANGIOTENSIN-II RECEPTOR BLOCKERS FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES" - 5 documenti : Canada/Assignment; New Zealand/Request under Section 23(3) USA/Assignment e Declaration; South Africa/Assignment e il testo del brevetto.

Trasmetto copia di questa lettera e dell'allegata documentazione anche al Suo legale, Avv. Fabrizio Conte, affinché ne possa prendere visione.

Rimango in attesa di un Suo urgente riscontro.

Distinti saluti.

  
(Avv. Maria Teresa Noro)

All.: come nel testo

codice fiscale NRO MTR 53E48 L781T  
Partita IVA 07281300157

17/02/06  
**Avv. Fabrizio Conte**  
Via Freguglia, 8/A - 20122 MILANO  
Tel. 0255011592 r.a. - Telefax 025513884

*Avv. Maria Teresa Noro*

Viale Regina Margherita 41  
20122 - MILANO  
tel. 02. 550.111.99  
fax 02.551.63.69

Egregio Signor  
Dott. Piero del Soldato  
Via Enrico Toti 22  
20052 - MONZA

e, per conoscenza  
**RACCOMANDATA A MANO**  
Egregio Signor  
Avvocato Fabrizio Conte  
Via Freguglia 8/a  
20122 - MILANO

Milano, 31 gennaio 2006  
**RACCOMANDATA A.R.**

Egregio dott. Del Soldato,

Le invio la documentazione di cui in appresso trasmessami da  
Nicox SA, la quale mi ha incaricato di contattarla per richiederLe di sottoscriverla.

Si tratta, specificamente, della seguente documentazione:

- 1) Rif. NP 0012 dal titolo "NITROOXY DERIVATIVES OF LOSARTAN, VALSARTAN CANDESARTAN, TELMISARTAN, EPROSARTAN AND OLMESARTAN AS ANGIOTENSIN-II RECEPTOR BLOCKERS FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES" - 5 documenti : Canada/Assignment; New Zealand/Request under Section 23(3) USA/Assignment e Declaration; South Africa/Assignment e il testo del brevetto.

Attendo che Lei mi restituisca detta documentazione debitamente firmata entro 15 giorni da oggi.

Trasmetto copia di questa lettera e dell'allegata documentazione anche al Suo legale, Avv. Fabrizio Conte, affinché ne possa prendere visione.

Coi migliori saluti.

  
(Avv. Maria Teresa Noro)

All.: come nel testo.

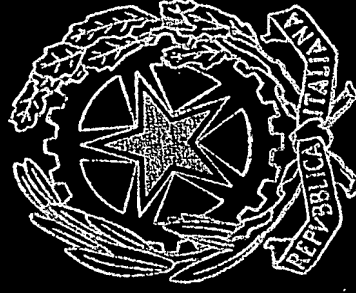
codice fiscale NRO MTR 53E48 L781T  
Partita IVA 07281300157

**Avv. Fabrizio Conte**  
Via Freguglia, 8/a - 20122 MILANO  
Tel. 02.550.111.99 - 02.551.63.69

K RICEVUTA



UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



PASSAPORTO

Baggage Identification Tag

0000428644

XH428644

FRAUSN

CDG16OCT05

TO GJ 1985

Y 01/019

MLAN/MAL

047

BEST AVAILABLE COPY